

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.02.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537045, поданное ООО «Торгсервис 124», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **ПАПАСВЕТОФОР** по заявке №2013744055 с приоритетом от 19.12.2013 зарегистрирован 16.03.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №537045 на имя ООО «Горизонт», 660020, г. Красноярск, ул. Спандаряна, 12А (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №537045 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ООО «Торгсервис 124» до даты приоритета оспариваемого товарного знака подало на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



по заявке №2013717709 с приоритетом от 28.05.2013 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом и семантическом вхождении противопоставленного товарного знака «СВЕТОФОР» в состав оспариваемого товарного знака «ПАПАСФЕТОФОР», при этом оспариваемый товарный знак, в котором элемент «СФЕТОФОР» доминирует, а элемент «ПАПА» не несет особой смысловой нагрузки, воспринимается как продолжение серии обозначений «СВЕТОФОР» лица, подавшего возражение;

- ООО «Торгсервис 124» использует обозначение «СВЕТОФОР» с августа 2011 года в качестве коммерческого обозначения для обозначения предприятий (сети магазинов «Сфетофор») в г. Красноярске, оказывающих услуги, однородные услугам, указанным в оспариваемом товарном знаке;

- при наличии длительной известности магазинов «СФЕТОФОР», принадлежащих ООО «Торгсервис 124» на территории г. Красноярска, можно сделать вывод о том, что регистрация сходного обозначения «ПАПАСФЕТОФОР» в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537045 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламных материалов; распространение образцов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «Торгсервис 124» [1];
- Материалы заявки № 20137177094 [2];
- Сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «Горизонт» [3];
- Информация о товарном знаке по свидетельству №537045 [4];

- Копия договора аренды нежилых помещений от 01.08.2011, заключенного с ООО «Аведэкс» [5];
- Копия справки от ООО «Аведэкс» по договору аренды нежилого помещения от 01.08.2011 [6];
- Копия договора аренды нежилых помещений от 10.02.2012, заключенного с ООО «АЕ-Холдинг» [7];
- Копия справки от ООО «АЕ-Холдинг» по договору аренды нежилого помещения от 10.02.2012 [8];
- Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №6609, установленной по адресу ул. Айвазовского, 57, строение 13, магазин «Светофор» [9];
- Копия договора аренды нежилых помещений №12 от 02.04.2012, заключенного с ИП Петровским И.С. [10];
- Копия справки от ИП Петровский И.С. по договору аренды нежилого помещения №12 от 02.04.2012 [11];
- Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №19719, установленной по адресу рп. Березовка, ул.Кирова, 125, магазин «Светофор» [12];
- Копия договора аренды №1 недвижимого имущества от 23.04.2012, заключенного с ООО «Континент Инвест» [13];
- Копия справки от ООО «Континент Инвест» по договору аренды №1 недвижимого имущества от 23.04.2012 [14];
- Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №126959, установленной по адресу ул. Аральская, 16а, магазин «Светофор» [15];
- Копия договора субаренды №111 от 23.10.2012, заключенного с ООО «Мега Грант» [16];
- Копия справки от ООО «Мега Грант» по договору субаренды №111 от 23.10.2012 [17];
- Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №127141, установленной по адресу проспект имени газеты «Красноярский Рабочий», 27, 77, 1, магазин «Светофор» [18];

- Копия договор аренды недвижимого имущества №07-02 от 23.07.2013, заключенного с ЗАО «Искра-Прибор» [19];
- Копия справки от ЗАО «Искра-Прибор» по договору аренды недвижимого имущества №07-02 от 23.07.2013 [20];
- Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №18170, установленной по адресу ул. Телевизорная, 1,15, магазин «Светофор» [21];
- Копия договора аренды №121 недвижимого имущества от 15.07.2013, заключенного с ООО «АвтоТехЦентр» [22];
- Копия справки с ООО «АвтоТехЦентр» по договору аренды №121 недвижимого имущества от 15.07.2013 [23];
- Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №137746, установленной по адресу ул. Кутузова, 1, 84, магазин «Светофор» [24];
- Копия договора аренды недвижимого имущества от 01.08.2013, заключенного с ООО «Плитпром» [25];
- Копия справки с ООО «Плитпром» по договору аренды недвижимого имущества от 01.08.2013 [26];
- Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №105836, установленной по адресу ул. Свердловская, 8А, пом. 1, магазин «Светофор» [27];
- Копия договора №123 от 01.06.2011, заключенного с ООО «Рекламная группа Компаньон» на печать плакатов в соответствии с техническим заданием [28];
- Копии приложений к договору №123 от 01.06.2011, заключенного с ООО «Рекламная группа Компаньон» от 06.09.2011, 25.10.2011, 31.01.12, 16.03.2012, 22.05.2012 [29];
- Копии актов к договору №123 от 01.06.2011 с ООО «Рекламная группа Компаньон» №724 от 12.09.2011, №811 от 31.10.2011, №39 от 15.02.2012, №137 от 30.03.2012 [30];
- Копия договора №123 от 25.10.2013 с ООО «Рекламная группа Компаньон» на печать плакатов в соответствии с техническим заданием [31];
- Копии приложений к договору №123 от 25.10.2013 с ООО «Рекламная группа Компаньон» от 25.10.2013, 01.11.2013 [32];

- Копии акта к договору №123 от 25.10.2013, заключенного с ООО «Рекламная группа Компаньон» №902 от 11.11.2013 [33];

- Копия договора №1 от 16.01.2012, заключенного с ИП Кунгурцев Е.В. на печать плакатов [34];

- Копии приложений к договору №1, заключенного с ИП Кунгурцев Е.В. от 17.01.2012г, 23.01.2012, 30.04.2012 [35];

- Копии актов к договору №1 с ИП Кунгурцев Е.В № 0010 от 27.01.2012, №0014 от 08.02.2012, №0032 от 16.05.2012 [36];

- Копия договора №1 от 21.01.2013, заключенного с ИП Кунгурцев Е.В. на печать плакатов [37];

- Копии приложений к договору №1, заключенного с ИП Кунгурцев Е.В. от 07.02.2013, 22.08.2013, 30.08.2013 [38];

- Копии актов к договору №1 с ИП Кунгурцев Е.В №0027 от 19.02.2013, №0051 от 30.08.2013, №0059 от 11.09.2013 [40].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2016, лицо, подавшее возражение, указало на то, что является заинтересованным лицом при подаче возражения, а также отметило, что противопоставленное обозначение по заявке №2013717709 было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли, а именно через магазины; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и выдано свидетельство №566518.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с доводами возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак  является комбинированным, и, несмотря на то, что входящие в его состав словесные элементы «МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН» являются неохранными, товарный знак необходимо рассматривать в целом, при этом сравниваемые обозначения «СВЕТОФОР МАГАЗИН

НИЗКИХ ЦЕН» и «ПАПАСФЕТОФОР» не являются сходными ни по фонетическому, ни по семантическому признакам;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует серия товарных знаков, поэтому товарный знак **ПАПАСВЕТОФОР** не может восприниматься в качестве продолжения серии товарных знаков ООО «Торгсервис 124»;

- товарный знак **ПАПАСВЕТОФОР** имеет точно такое же восприятие как обозначения типа «ПАПАСНЕК» (свидетельство №436304), «ПАПАПАРКЕТ» (свидетельство №441658), которым была предоставлена правовая охрана, несмотря на то, что в их составе присутствуют неохраемые элементы «СНЕК» и «ПАРКЕТ»;

- лицо, подавшее возражение, не учитывает того обстоятельства, что обозначение «СВЕТОФОР» вошло в широкое употребление на территории России, подтверждением чему служит множество товарных знаков с более ранним приоритетом (свидетельства №207282, №371847, №480432, №496491, №499155, №289595, №307205, №509903, №267446, №515341, №477137, №491988), при этом товарные знаки по свидетельствам №496491, №499155, №307205, №267446 зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, однако, не были противопоставлены товарному знаку **ПАПАСВЕТОФОР**;



- более того, товарный знак **СВЕТОФОР** по свидетельству №480432, зарегистрированный в отношении услуг 36, 39, 43 классов МКТУ, практически

тождественен противопоставленному товарному знаку  по свидетельству №566518 и коммерческому обозначению, принадлежащим лицу, подавшему возражение, следовательно, существуют более ранние права на обозначение «СВЕТОФОР», чем у ООО «Торгсервис 124»;

- исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что доводы возражения являются необоснованными, поскольку правовая охрана была предоставлена неправомерно скорее противопоставленному товарному знаку по свидетельству №566518, чем оспариваемому товарному знаку по свидетельству №537045.

В качестве подтверждения доводов отзыва, правообладателем представлены сведения о товарных знаках по свидетельствам №480432, №436304, №441658, №207282, №371847, 496491, №499155, №289595, №307205, №509903, №267446, №515341, №477137, №491988.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании представителя правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.12.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения усматривается, что ООО «Торгсервис 124» является заявителем по заявке №2013717709, поданной до даты приоритета оспариваемого

товарного знака в отношении обозначения  **светофор** МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН для услуг 35 класса МКТУ (впоследствии товарный знак по свидетельству №566518), с которым, по мнению ООО «Торгсервис 124», оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения. Кроме того, ООО «Торгсервис 124» задолго до даты приоритета

оспариваемого товарного знака использовало для индивидуализации услуг магазинов сходное коммерческое обозначение «СВЕТОФОР». Как указано в поступившем возражении, столкновение средств индивидуализации ООО «Торгсервис 124» и ООО «Горизонт» в гражданском обороте является нарушением исключительных прав лица, подавшего возражение, и способно ввести потребителя в заблуждение.

Принимая во внимание наличие спора, касающегося столкновения прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537045.

Оспариваемый товарный знак **ПАПАСВЕТОФОР** по свидетельству №537045 с приоритетом от 19.12.2013 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения основанием для его подачи явилось, в частности, несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у ООО «Торгсервис» права на сходное обозначение



по заявке №2013717709, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2013 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

При рассмотрении поступившего 02.02.2016 возражения коллегия приняла во внимание положения абзаца 8 пункта 2 статьи 1512 Кодекса с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ и вступившими в силу с 1 октября 2014 г., исходя из которых, при рассмотрении возражения, поданного по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, применяются во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

На дату (02.02.2016) подачи возражения в отношении противопоставленного обозначения  по заявке №2013717709 было принято решение

Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 29.05.2015 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак по заявке №2013717709 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.03.2016 за свидетельства №566518.

Таким образом, учитывая тот факт, что на дату (02.02.2016) подачи возражения и дату (11.05.2016) проведения коллегии по его рассмотрению у ООО «Торгсервис 124» имелось исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в отношении определенного перечня услуг 35 класса МКТУ, доводы возражения принимаются во внимание в отношении товарного знака по свидетельству №566518, а не заявки №2013717709.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №566518 с приоритетом от 28.05.2013 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде трех кругов красного, желтого и зеленого цветов и словесные элементы «СВЕТОФОР», «МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН» выполнен мелким шрифтом и указан в качестве неохраняемого. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака **ПАПАСВЕТОФОР** по свидетельству №537045 с приоритетом от 19.12.2013 и противопоставленного товарного знака

 по свидетельству №566518 с приоритетом от 28.05.2013 показал следующее.

Оспариваемый товарный знак **ПАПАСВЕТОФОР** представляет собой сложносоставное слово, включающее элементы «ПАПА» (то же, что отец, см. Толковый словарь Ожегов, <http://dic.academic.ru>) и «СВЕТОФОР» («световое сигнальное устройство для регулирования движения на улицах, автомобильных и железных дорогах», см. там же). Комбинация слов «ПАПА» и «СВЕТОФОР» не

придает обозначению «ПАПАСВЕТОФОР» какого-либо иного смыслового значения, чем то, которое заложено в каждый из элементов, его составляющих.



В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №566518 является комбинированным. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее – Методические рекомендации), при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

В этой связи наиболее значимым элементом в указанном противопоставленном знаке является словесный элемент «СВЕТОФОР», выполняющий основную индивидуализирующую функцию. Неохраноспособные словесные элементы «МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН», выполненные мелким шрифтом и занимающие периферийное положение в знаке, не оказывают существенного влияния на восприятие знака в целом в соответствии с положениями пункта 4.2.1.3 Методических рекомендаций.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что между сравниваемыми товарными знаками имеет место сходство, основанное на фонетическом и семантическом вхождении в состав оспариваемого товарного знака основного индивидуализирующего элемента противопоставленного товарного знака «СВЕТОФОР», обуславливающего ассоциирование обозначений друг с другом в целом.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что он не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом, поскольку оспариваемый товарный знак не содержит оригинальных графических элементов, влияющих на восприятие потребителей.

В части анализа однородности услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, необходимо указать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №537045 зарегистрирован в отношении таких услуг как «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламных материалов; распространение образцов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», а правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №566518 распространяется на «услуги оптовой и розничной торговли, а именно через магазины; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Сопоставительный анализ перечней услуг 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показал, что они включают идентичные позиции – «управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Указанные позиции относятся к услугам торговли. Назначением данных услуг является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

В этой связи необходимо отметить, что помимо вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ перечень оспариваемого товарного знака включает также такие позиция как «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц», которые также относятся к услугам торговли, а, следовательно, являются однородными услугам противопоставленного товарного знака.

В части остальных услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно, «демонстрация товаров; оформление витрин; прокат рекламных материалов; распространение образцов», то указанные услуги могут быть объединены общим родовым понятием «реклама».

Реклама в ее различных видах представляет собой услугу по распространению информации. Распространение рекламной информации осуществляется посредством видео и аудио трансляций, путем расклейки и раздачи листовок, распространения образцов, размещения информации на любых рекламных конструкциях и площадях, транспорте, в радио- и телеэфире, в сети Интернет. Рекламные услуги оказываются рекламными агентствами третьим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и Интернет аудитория, участники выставок.

Кроме того, в перечне услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака содержится такая услуга как «управление коммерческими лицензиями на товары и услуги для третьих лиц», которая относится к менеджменту в области бизнеса.

Указанные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к сфере менеджмента и рекламы, не однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, связанным с продажей товаров, поскольку относятся к разным видам деятельности.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод об однородности только части услуг 35 класса КТУ сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, установленное выше сходство сравниваемых обозначений и однородность части услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении таких услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Что касается доводов правообладателя о наличии ряда товарных знаков со



словесным элементом «СВЕТОФОР» (в том числе товарного знака

по свидетельству №480432, зарегистрированного в отношении услуг 36, 39, 43 классов МКТУ), то следует отметить, что они не имеют отношения к данному делу, в рамках которого исследуется вопрос сходства оспариваемого товарного знака ПАПАСВЕТОФОР по свидетельству №537045 и противопоставленного товарного



знака по свидетельству №566518. Также в рамках настоящего дела не может быть дана оценка правомерности предоставления правовой охраны

противопоставленному товарному знаку .

Также необходимо указать, что поступившее возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 классов МКТУ с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака.

Из представленных материалов возражения [5] – [40] усматривается, что обозначение «СВЕТОФОР» использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации принадлежащих ему магазинов розничной торговли Красноярском крае с 2011 года, т.е. за несколько лет до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

Так, лицом, подавшим возражение, представлены договоры [5], [7], [10], [13], [16], [19], [22], [25] на аренду ряда нежилых помещений, расположенных в городе Красноярске и пгт. Березовка, заключенные в 2011, 2012, 2013 годах. От арендодателей по указанным договорам представлены справки [6], [8], [11], [14], [17], [20], [23], [26], в которых указывается на то, что нежилое помещение по договору аренды использовалось арендатором (ООО «Торгсервис 124») для осуществления услуг торговли в магазине «СВЕТОФОР магазин низких цен». Кроме того, в

возражении представлены сведения из Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, а именно карточки регистрации контрольно-кассовой техники [9], [12], [15], [18], [21], [24], [27], установленной по адресам арендованных под магазины «СВЕТОФОР»

ООО «Торгсервис 124» представило документы [28] – [39], касающиеся заказа рекламных материалов у третьих лиц с целью популяризации и продвижения магазинов «СВЕТОФОР», датированные 2011 – 2013 гг.

Таким образом, право использования коммерческого обозначения «СВЕТОФОР» возникло у лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Также следует отметить, что согласно представленным рекламным материалам, коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, выполнено в той же графической манере, что и принадлежащий ему противопоставленный товарный знак по свидетельству №566518. Основным индивидуализирующим элементом коммерческого обозначения является словесное обозначение «СВЕТОФОР». Как было указано выше, сходство обозначений «СВЕТОФОР» и «ПАПАСВЕТОФОР» основано на фонетическом и семантическом критериях сходства.

Принимая во внимание то, что коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, используется для индивидуализации деятельности магазинов, коллегия пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному лицу соответствующих услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемой регистрации №537045, и торговой деятельности предприятия лица, подавшего возражение, под указанным коммерческим обозначением. Так, данные услуги относятся к одной и той же группе услуг, связанных с продажей товаров.

Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг, то есть о несоответствии

оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в оспариваемой регистрации товарного знака услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В отношении иных указанных в перечне услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака услуг, связанных с рекламой и менеджментом в области бизнеса, коллегия пришла к выводу об отсутствии их однородности с деятельностью магазинов под коммерческим обозначением лица, подавшего возражение.

Кроме того, необходимо отметить, что доводы возражения были обусловлены несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вызвать не соответствующие действительности представления о принадлежности оспариваемого товарного знака владельцу коммерческого обозначения «СВЕТОФОР» и противопоставленного товарного знака.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта.

Вышеизложенный сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных коммерческого обозначения и товарного знака, показал, что они имеют высокую степень сходства и ассоциируются друг с другом в отношении услуг, связанных с торговлей, при этом коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, использовалось им значительно раньше, чем была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака и началась хозяйственная деятельность под спорным обозначением, в том числе в границах одного региона - города Красноярска.

Следовательно, у потребителя, знакомого с деятельностью магазина «СВЕТОФОР», могут возникнуть не соответствующие действительности

представления о принадлежности этого предприятия одному и тому же лицу, что не соответствует действительности.

При таких обстоятельствах у коллегии нет оснований для опровержения доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №537045 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в области торговли, а именно в отношении услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537045 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».